

Rec'd PCT/PTO 20 AUG 2004

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESSENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P26387/WO Kf/szi	WEITERES VORGEHEN <small>siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)</small>	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/02567	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 12.03.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 10.04.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A61B19/00		
Anmelder MATHYS MEDIZINALTECHNIK AG et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 20.08.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 16.07.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Angeli, M Tel. +49 89 2399-7253 <div style="text-align: right;">  </div>

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-6 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-26 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/2-2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Feststellung | |
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 2-21,23-26
Nein: Ansprüche 1,22 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche 4-9,11-14,17-20,24,25
Nein: Ansprüche 1-3,10,15,16,21-23,26 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-26
Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US-A-5 540 240
D2: US-A-6 131 790
D3: DE-U-29717890

- 1.1 Das Dokument US-A-6131790 (D2) wurde im internationalen Recherchenbericht nicht angegeben.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

2. Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Eine Vorrichtung (Spalte 3, Zeilen 53-60; Referenz 10) zur Implantierung von zumindest einem Markierungskörper (Spalte 5, Zeilen 46-60; Referenz 128) in einen Knochen, wobei die Vorrichtung zangenförmig ausgebildet ist und einen medialen Zangengriff (Spalte 3, Zeilen 53-60; Referenz 16), einen lateralen Zangengriff (Spalte 3, Zeilen 53-60; Referenz 16), einen medialen Zangenschenkel (Spalte 3, Zeilen 53-60; Referenz 12) und einen lateralen Zangenschenkel (Spalte 3, Zeilen 53-60; Referenz 14) umfasst und wobei an einer Magazinaufnahme (Spalte 3, Zeilen 53-60; Referenz 18) an einem der Zangenschenkel ein Magazin (Spalte 5, Zeilen 46-60; Referenz 126) mit dem zumindest einen Markierungskörper (Spalte 5, Zeilen 46-60; Referenz 128) anbringbar ist.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des momentanen Anspruchs 1 nicht von der Vorrichtung aus der D1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu und erfinderisch (Artikel 33(2) und 33(3) PCT).

- 2.1 Die Vorrichtung aus der D1 bezieht sich ebenfalls wie der Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung auf Knochenmaterial (siehe Spalte 2, Zeilen 1-4). Die Vorrichtung wird somit als geeignet angesehen, eine Klammer in Knochenmaterial einzubringen.

- 2.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist momentan derart breit gefaßt, daß ebenfalls chirurgische Hefter wie in der D1 gezeigt, unter den Anspruch 1 fallen.
3. Anspruch 2 ist nicht erfinderisch (Artikel 33(3) PCT), da in der D2 ein Magazin mit mehreren Klammern (Markern) dargestellt ist (Spalte 3, Zeilen 57-65; Referenz 36).
4. Des Weiteren beinhaltet der Gegenstand der Ansprüche 3, 10, 15, 16 und 21 keinen erfinderischen Schritt (Artikel 33(3) PCT), da es sich dabei um Ausgestaltungen der Vorrichtung handelt, die im Bereich des fachüblichen Handelns liegen.
5. Der Gegenstand der Ansprüche 4-9, 11-14 und 17-20 ist aus den folgenden Gründen neu und erfinderisch (Artikel 33(2) und (3) EPÜ):
 - 5.1 Die D1 offenbart keine Markierungskörper bzw. Klammern, die in Bohrungen des Magazins angeordnet sind (zu Anspruch 4). Ein Fachmann würde dies auch nicht vorsehen, da diese Art der Aufnahme wegen der speziellen Form der Markierungskörper gewählt wurde. Die Aufnahme ermöglicht somit die Verwendung spezieller Markierungskörper. Die Vorrichtung aus der D1 wird lediglich mit Heftklammern betrieben. Die D3 offenbart zwar ein Magazin mit Bohrungen, jedoch handelt es sich dabei um einen andersartigen Feuermechanismus, der nicht kompatibel mit einer zangenförmigen Implantatiervorrichtung ist.
 - 5.2 Ansprüche 5-6 sind abhängig von Anspruch 4 und daher ebenfalls neu und erfinderisch.
 - 5.3 Die Markierungskörper aus der D1 sind nicht kugelförmig (zu Anspruch 7). Die spezielle Formgebung der Markierungskörper ermöglicht eine verbesserte Ortung bezüglich Position und Orientierung derselben. Wie bereits in Paragraph 5.1 angedeutet, ist das Dokument D3, das als Einzigstes einen kugelförmigen Markierungskörper zeigt nicht mit Dokument D1 kombinierbar. Des Weiteren sind die in den Ansprüchen 8 und 9 aufgeführten Varianten der Markierungskörper in keiner der zitierten Druckschriften offenbart.
 - 5.4 Ansprüche 11-14 und 17-20 hängen von Anspruch 4 ab und sind deshalb ebenfalls neu und erfinderisch (Artikel 33(2) und (3) PCT).

6. Des Weiteren ist der Gegenstand des Anspruchs 22 aus den unter Paragraph 2 genannten Gründen nicht neu und erfinderisch (Artikel 33(3) PCT).
7. Anspruch 23 ist aus den unter Paragraph 3 aufgeführten Gründen nicht erfinderisch zu sein (Artikel 33(2) EPÜ).
8. Der Gegenstand der Ansprüche 24 und 25 ist aufgrund der bereits unter Paragraph 5 aufgeführten Argumente neu und erfinderisch (Artikel 33(2) und 33(3) PCT).
9. Der Gegenstand des Anspruchs 26 beinhaltet keinen erfinderischen Schritt (Artikel 33(3) PCT), da eine sterile Verpackung im Bereich des fachüblichen Handelns liegt.
10. Der Gegenstand der Ansprüche 1-26 ist industriell anwendbar (Artikel 33(4) PCT).